

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



TESIS:

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA  
ESTIMATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y FAMOSA.

que presenta:

JONATHAN RANGEL LORA

para obtener el título de:

ESPECIALISTA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tutor de Tesis:

MTRO. RAFAEL ÁLVAREZ CHÁVEZ

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MAYO 2016



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## Índice

<b>1 La Marca</b> .....	10
1.1 Concepto .....	10
1.2 Fundamento Constitucional del Derecho Marcario.....	14
1.3 Obtención del derecho de uso exclusivo.....	20
1.1.1 Procedimiento de solicitud de registro de marca. ....	20
1.3.2 Registro de marca: derechos, obligaciones, vigencia, y principios generales.....	29
<b>2 Regulación de las marcas notoriamente conocidas y famosas en México.</b> .....	37
2.1 Marco Histórico .....	37
2.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883 .....	37
2.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del 15 de abril de 1994.....	42
2.1.3 Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, del 29 de septiembre de 1999. ....	47
2.1.4 Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas con anterioridad a la Reforma de junio de 2005 .....	52
2.2 Reforma a la Ley (junio de 2005).....	54
2.2.1 Iniciativa de ley .....	54
2.2.2 Decreto.....	55
2.3 Concepto de la Ley .....	56

2.3.1	Marca Notoriamente Conocida.....	57
2.3.2	Marca Famosa .....	59
2.4	Declaratoria de Marca Notoriamente Conocida y Famosa.....	60
2.4.1	Procedimiento .....	60
2.4.2	Protección otorgada por concepto de la declaratoria.....	65
2.4.3	Vigencia .....	68
2.4.4	Actualización.....	69
2.5	Estimatoria de Marca Notoriamente Conocida y Famosa.....	70
2.5.1	Facultad discrecional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .....	70
2.5.2	Criterios judiciales relevantes .....	73
<b>3</b>	<b>Análisis crítico de la regulación actual de la estimatoria de marca notoriamente conocida y famosa.....</b>	<b>77</b>
3.1	Inconvenientes relativos a seguridad jurídica. 77	
3.2	Inconvenientes relativos al principio de temporalidad.....	101
3.3	Directrices que deberían tomarse en cuenta ante una posible reforma a la ley. ....	104
<b>4</b>	<b>Conclusiones .....</b>	<b>109</b>
<b>5</b>	<b>Bibliografía .....</b>	<b>113</b>

## **INTRODUCCIÓN**

El sistema jurídico mexicano, a diferencia del siglo pasado, ha mostrado un contundente cambio dirigido a la creación de figuras y mecanismos jurídicos que tengan por objeto responder a la realidad actual.

Cada uno de sus ordenamientos, aunque en algunos casos tarde, han sido modificados para intentar ofrecer una respuesta a las condiciones y circunstancias que prevalecen dentro de la sociedad mexicana.

No obstante lo anterior, probablemente por un tema de costumbre, prioridades, presupuesto o simplemente desconocimiento, aún existen diversas áreas del derecho que demandan una inmediata atención desde hace tiempo y que fuera de poder vislumbrar alguna posible solución en el mediano o largo plazo, son testigos de cómo la economía y tecnología las dejan cada vez más atrás, volviendo la tarea pendiente aún más lejos de ser atendida.

Una de las áreas que ha tenido gran impacto dentro del sistema jurídico mexicano, aunque no el verdaderamente necesario, es el derecho marcario.

Para muchos empresarios mexicanos el tema de la protección de sus marcas es aún de carácter secundario, priorizan temas “económicos” y de “mercado” antes de por lo menos intentar el registro de sus marcas o preguntarse si el uso de una determinada marca implicaría algún tipo de violación a los derechos de un tercero. Afortunadamente, dicha tendencia ha ido cambiando en los últimos años.

La razón de dicho cambio no es una sola, pero consideramos que el valor económico que las marcas aportan por sí solas al distinguir productos o servicios de aquellos de su misma especie, ubicándose dentro de la preferencia del consumidor y creando una lealtad comercial, es uno de los motivos por los cuales México ha experimentado este significativo cambio.

Para muestra un botón, según se desprende del último reporte de las 100 marcas más valiosas del mundo, correspondiente a 2014, elaborado por Interbrand, la marca que ocupó el puesto número 1 es “Apple” con un valor aproximado de 118,863 millones de dólares, marca que se encuentra seguida de “Google”, “Coca-Cola”, “IBM”, “Microsoft”, etc. Sería ocioso decir que la

gran mayoría de nosotros las identificamos perfectamente aún fuera del sector de productos o servicios al que efectivamente pertenecen. Incluso, podría asegurar que en al menos en alguna ocasión tuvimos contacto con alguno de los productos o servicios que son identificados con dichas marcas.

Es por ello que dentro del derecho marcario mexicano ocupa un espacio propio las denominadas marcas notoriamente conocidas y famosas, calidad que se obtiene a través de los procedimientos de declaratoria y estimatoria. Por lo que corresponde a la declaratoria de marca notoriamente conocida y famosa, dicha figura fue introducida en la Ley de la Propiedad Industrial, mediante decreto del 16 de junio de 2005, mismo que reformó los artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV; y adicionó la fracción XV bis al artículo 90, y un Capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad al artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca notoriamente conocida es aquella que es conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país

derivado de las actividades comerciales desarrolladas por el titular de la marca (o cualquier otro) en México o en el extranjero, como consecuencia de la promoción o publicidad de dicha marca.

Por su parte, el concepto de marca famosa es un tanto más concreto. De conformidad a ese mismo artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca es famosa en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor.

Asimismo, por lo que corresponde a la figura de la “declaratoria”, la ley establece en sus artículos subsecuentes el procedimiento, requisitos y alcances de aquella; sin embargo, por lo que respecta a la “estimatoria”, la reforma no hace mención alguna mas que en la primera parte del artículo 98 bis referido, omitiendo realizar mención posterior respecto a los lineamientos, requisitos y procedimiento que comprenderá. En pocas palabras, dicha reforma fue omisa en regular la facultad de estimación de marcas notoriamente conocidas o famosas que corresponde al IMPI.



Derivado de dicha omisión, en la práctica, así como en el ambiente teórico, surgen diversos cuestionamientos en cuanto a los alcances de dicha “estimatoria”, tornando su aplicación o ejercicio un tanto oscuro y con un tinte de incertidumbre e inseguridad jurídicas.

El presente trabajo tiene por objeto dar una posible respuesta a algunos de los cuestionamientos que han surgido en torno a la facultad de estimación de marcas notoriamente conocidas y famosas por el IMPI, particularmente, si la estimatoria que realiza dicha autoridad ofrece la certeza jurídica necesaria que garantice a cualquier tercero que la marca en cuestión verdaderamente reúne las características de una marca notoriamente conocida o famosa; si dicha estimatoria cumple o no con lo establecido en nuestro artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por lo tanto, si la actual regulación es la que verdaderamente necesita esta figura para ser aplicada y ejercida por parte de la autoridad de manera eficiente.

Para este trabajo he recurrido una vez más a los archivos de aquellos asuntos en los que tuve oportunidad de participar y ser testigo de las lagunas y

bondades que contiene nuestra ley. Por lo tanto, con este trabajo no hacemos más que intentar exteriorizar una opinión, desde un punto de vista estrictamente práctico, que ilustre los alcances de dicha facultad de estimación de marcas notoriamente conocidas y famosas a la luz de su actual regulación, y haga manifiesta la viva necesidad de una regulación especial que establezca los límites a los que deberá sujetarse el IMPI al momento de ejercer la facultad referida para efecto de ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídicas.

# **1 La Marca**

## **1.1 Concepto**

De acuerdo al artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se entiende por marca: “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

De igual forma, la marca ha sido conceptualizada como signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie<sup>1</sup>.

Asimismo, dicho concepto ha sido desarrollado por una innumerable cantidad de autores, entre los que podemos destacar:

---

<sup>1</sup> Barrera Graf, Jorge, «Marca», en Berumen, Arturo, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, *Enciclopedia Jurídica Mexicana*, México, Editorial Porrúa, 2004, Tomo de la M a la P, p. 23.

- El Maestro Carlos Viñamata<sup>2</sup>, lo define como “el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”.

- El Dr. Rangel Medina<sup>3</sup>, de manera concisa y objetiva propuso una de las definiciones más utilizadas por los estudiosos de la materia, al señalar que una marca se trata de aquel signo del que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

- Asimismo, dentro de las distintas definiciones de marca se encuentra la sostenida por nuestro maestro

---

<sup>2</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 5° e., México, ed. Trillas, 2009, p. 348.

<sup>3</sup> Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1991, p. 143.

el Lic. Genaro Góngora Pimentel<sup>4</sup>, que define a la marca como los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

- Por otro lado, Jorge Barrera Graf<sup>5</sup>, define a la marca como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.

---

<sup>4</sup> Barrera Graf, Jorge, «Marca», en Góngora Pimentel, Genaro, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, p. 143, tomo VI.

<sup>5</sup> Barrera Graf, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial*. México, ed. Porrúa, 1957, pp. 283 a 286.

- Otra definición es la de Justo Nava Negrete<sup>6</sup>, la cual nos dice que la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o moral distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares, cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla.

Por lo tanto, tomando en consideración los conceptos propuestos por cada uno de dichos autores, podemos llegar a la conclusión que las marcas son aquellos signos distintivos que sirven para distinguir productos o servicios de aquellos de su misma especie.

---

<sup>6</sup> Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, México, ed. Porrúa, 1985, p. 147.

## **1.2 Fundamento Constitucional del Derecho Marcario**

No podemos dejar de lado para el desarrollo de este tema que nuestro sistema jurídico tiene como fundamento esencial la “Constitución”, pues ésta legitima y da validez a cada una de las normas que emanan de ella.

Diversos autores han sostenido que el derecho de propiedad intelectual tiene por fundamento constitucional los artículos 28 párrafo noveno, 73 fracción X y 89 fracción XV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo sólo “CPEUM”). Dichos preceptos señalan lo siguiente:

Artículo 28 CPEUM.

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Artículo 73 CPEUM.

El Congreso tiene facultad:

...

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Artículo 89 CPEUM.

Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

...

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Como se puede desprender de los artículos constitucionales citados, éstos hacen mención a instituciones que pueden encontrarse dentro del derecho de propiedad intelectual, tales como: artista, autor, inventor, invención, etc., pero dejan completamente de lado todo lo relacionado a los signos distintivos y otros derechos de propiedad industrial que se encuentran contemplados en nuestra Ley de la Propiedad Industrial.



Tal omisión ha llevado a ciertos autores a sostener que existe un supuesto “vacío” en nuestra Constitución Federal, llegando al grado de afirmar que los signos distintivos no se encuentran incluidos dentro de la excepción de monopolios a que hace referencia el artículo 28 constitucional, lo cual es incorrecto, pues sostener lo contrario sería aseverar que el uso exclusivo que se otorga por la concesión de un registro marcario sería inconstitucional.

No obstante lo anterior, el Dr. Rangel Medina señala que los derechos marcarios no pueden estar fundados en los artículos ya citados porque en forma y en substancia son distintos de los privilegios que se conceden a los inventores o artistas<sup>7</sup>. Mientras éstos últimos consisten en privilegios otorgados por el Estado con objeto de incentivar la innovación y enriquecer el bagaje cultural del país, las marcas tienen por objeto otorgar el uso exclusivo de un signo para diferenciar productos o servicios de aquellos de su misma especie.

---

<sup>7</sup> Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, ed. Libros de México, 1960 pp. 133-134.

Así entonces, el Dr. Rangel Medina recurre a la naturaleza jurídica de las marcas, llegando a la conclusión que se tratan de derechos de propiedad intangible, razón por la que se volvía innecesario buscar su fuente en los artículos constitucionales antes citados, máxime si dichos preceptos no hacen referencia expresa alguna a las marcas o signos distintivos.

En virtud de lo anterior, el Dr. Rangel Medina, al considerar a los derechos marcarios como propiedad intangible, estimó que el fundamento constitucional idóneo para justificar tales derechos marcarios correspondía a los artículos 5, 14 y 16<sup>8</sup> de nuestra Constitución Federal, mismos que consignan la libertad de trabajo, y la inviolabilidad de los papeles, derechos, así como posesiones, pero principalmente propiedades.

Del mismo modo, por lo que corresponde a las facultades legislativas a cargo del Congreso de la Unión, el mismo Dr. Rangel Medina establece que éstas derivan del artículo 73 fracción X de la

---

<sup>8</sup> Ibidem, pp. 134-135.

Constitución Federal<sup>9</sup>, disposición en donde se localiza la facultad de legislar en materia de comercio, lo cual sugiere que el derecho marcario es parte del derecho mercantil.

Desde nuestro punto de vista, el fundamento constitucional de los derechos marcarios se encuentra en los artículos 28 y 73 fracción X de nuestra Constitución Federal.

En efecto, la propiedad industrial constituye una excepción al límite a la libre concurrencia al mercado, cuya función es, por una parte, que los agentes económicos consigan mejores condiciones de abasto, calidad y precio, en beneficio de los consumidores para proteger sus derechos y, por otra, el fomento a la inventiva y a la creatividad. En estas condiciones, la protección de los distintos derechos que integran la propiedad industrial no implica un monopolio, pues confiere a su titular, de manera exclusiva, el derecho a explotar económicamente el objeto sobre el que recaen, es decir, la característica de "exclusividad" implica que cada uno de tales derechos origina un ámbito y un

---

<sup>9</sup> Ibidem, p. 135.

espacio reservado sólo a su titular, lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Así, sin el consentimiento del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o servicios distinguidos por ésta utilizando la misma.

Por lo tanto, la protección de los derechos derivados de una marca, como es el caso de la prohibición de registro de aquellas que son similares en grado de confusión a otra ya registrada, no constituye un monopolio conforme al citado precepto constitucional, pues su objeto es sancionar las prácticas de competencia desleal, especialmente, las orientadas a tutelar las marcas más notorias o renombradas, cuando se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio de los signos acreditados<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Tesis: I.7o.A.761 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1216.

### **1.3 Obtención del derecho de uso exclusivo.**

De conformidad al artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, el derecho de uso exclusivo sobre una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo solo “IMPI”).

#### **1.1.1 Procedimiento de solicitud de registro de marca.**

Para la obtención de dicho registro se debe seguir el procedimiento establecido en la misma ley a partir de su artículo 113 en adelante. El procedimiento de solicitud y otorgamiento de un título de registro de marca se encuentra comprendido por tres etapas esencialmente.

La primera de ellas la comprende la presentación de la solicitud de registro como marca del signo propuesto; una segunda etapa comprende el análisis o estudio por parte del IMPI, mismo que se divide en un estudio de forma y otro de fondo, así como la posible emisión de oficios mediante los cuales el IMPI solicite especificar o modificar algún elemento del registro marcario propuesto en particular. Por último, una tercera etapa se encuentra comprendida por la emisión del título de

registro marcario o la emisión de la negativa de registro a que haya lugar.

#### **1.3.1.1 Primera etapa: Solicitud de registro de marca.**

En esta primera etapa, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 113, establece que para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud, en donde se precisará la información siguiente:

- I. Nombre, Nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevenga el Reglamento de dicha ley

Asimismo, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 5°, prevé que la solicitud de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

- 1) Estar debidamente firmados todos sus ejemplares.
- 2) Utilizar las formas oficiales impresas y aprobadas por el IMPI, mismas que se puede obtener en el sitio Web [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)
- 3) Acompañar los anexos que en cada caso sean necesarios.
- 4) Señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos dentro del territorio nacional.
- 5) Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refiera.
- 6) Acompañar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- 7) Acompañar la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud.

- 8) Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Asimismo, en caso que el solicitante incumpla con los puntos 2) a 5) y 7) a 8) antes referidos, el IMPI lo requerirá para que dentro de un plazo de dos meses sea subsanado por el solicitante, salvo en el caso referido en el punto 6), en donde únicamente se concederá un plazo de cinco días hábiles, y el caso referido en el punto 1), en donde procederá su desechamiento de plano. En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de los requerimientos mencionados, la solicitud será desechada.

De igual manera, en caso que la solicitud sea acompañada de algún documento redactado en idioma distinto al español, el solicitante deberá anexar la traducción correspondiente. Se trata de una traducción simple, misma que no requiere sea certificada y elaborada por algún perito autorizado por el propio IMPI. Al igual que el supuesto detallado en el párrafo anterior, en caso de omitir dar cumplimiento a este requisito, el IMPI deberá requerir al solicitante para que en un plazo no mayor a dos meses presente la



traducción respectiva. De no atender el requerimiento formulado, se procederá al desechamiento de plano de la solicitud presentada.

Una vez atendido lo anterior, la solicitud deberá presentarse por duplicado ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos del IMPI, lo cual dará paso a la segunda de las etapas, es decir, al análisis de forma y fondo de la solicitud correspondiente.

#### **1.3.1.2 Segunda etapa: Análisis o estudio de la solicitud por parte del IMPI.**

Durante una segunda etapa, ésta compete en principio única y exclusivamente a la Autoridad, ya que en esta etapa se realiza el examen de forma al signo distintivo propuesto a registro, así como el fondo.

Conforme al análisis de forma, el IMPI tendrá como objeto revisar la solicitud de marca presentada y verificar si el solicitante cumplió a cabalidad con los requisitos contemplados por el 113 de la ley y 5° del reglamento. En caso que el solicitante haya sido omiso en alguno de los requisitos antes expresados, como se ha mencionado, se emitirá el requerimiento

correspondiente o se procederá al desechamiento de plano de la solicitud.

Sin embargo, cuando se identifique que la solicitud en estudio cumplió a cabalidad con los requisitos contemplados por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de la ley, la fecha en que fue presentada la misma, será la fecha de presentación que será tomada en cuenta por el IMPI, la cual es de suma importancia, ya que ésta tiene como objeto determinar la prelación entre las solicitudes existentes.

Concluido el examen de forma, se procederá al examen de fondo o también llamado “examen de novedad”, el cual se realiza de conformidad a lo establecido por el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que tendrá por objeto corroborar si la marca propuesta es registrable. Durante dicho examen el IMPI deberá verificar:

1. Si la solicitud o la documentación acompañada a la misma cumple con los requisitos legales y reglamentarios;
2. Si se actualiza algún impedimento de registro contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial; y

3. Si existe alguna anterioridad (marca previamente registrada o solicitud previamente presentada) que pueda considerarse un obstáculo para el signo distintivo propuesto a registro.

En caso que el IMPI, como resultado del examen de novedad practicado, obtenga que existen marcas similares en grado de confusión a la propuesta o se percate que el signo propuesto actualiza alguno de los supuestos comprendidos por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se lo hará saber al solicitante mediante oficio en el cual se deberán expresar de manera clara y precisa, atendiendo a los principios de fundamentación y motivación del acto administrativo, aquellas observaciones para que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de dos meses, el cual puede ser prorrogado por otros dos meses, previo pago de los derechos correspondientes.

### **1.3.1.3 Tercera etapa: Emisión del título de registro marca o la emisión de la negativa de registro de marca.**

Por último, la tercera etapa se encuentra comprendida por la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento de solicitud de registro marca. Este puede concluir, ya sea por la emisión del título de registro de marca o la emisión de la resolución de negativa de registro.

En caso que el signo distintivo propuesto a registro haya superado satisfactoriamente tanto el examen de forma y de fondo, el IMPI, de conformidad con lo establecido por el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, expedirá el título de registro de marca a que haya lugar, mismo en el que se deberá hacer constar:

- 1) El número de registro de la marca;
- 2) El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- 3) Los productos o servicios a que se aplicará la marca;
- 4) El nombre y domicilio del titular;
- 5) La ubicación del establecimiento, en su caso;

- 6) Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso. Así como de expedición, y
- 7) La vigencia del registro de marca.

Por otro lado, en caso de no haber sido aprobado el examen de fondo practicado por el IMPI, éste emitirá una resolución de negativa de registro en la cual se expresarán de manera clara y precisa los motivos y razones por las cuales fue negado el registro de la marca propuesta, resolución que sin lugar a dudas debe apegarse a lo establecido por el artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Vale la pena mencionar que en caso que el solicitante pretenda combatir la resolución de negativa mencionada, éste podrá interponer Recurso de Revisión ante el propio IMPI u optar por la interposición de una demanda de nulidad, la cual será estudiada y resuelta por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en caso que la resolución sea confirmada por dicha Sala Especializada, el solicitante podrá acudir *–en una tercera instancia–* al Juicio de

Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno.

Asimismo, debe señalarse que las resoluciones sobre registros de marcas, es decir, tanto la emisión del título de registro, como la emisión de la resolución de negativa de marca, deben ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, publicación que en términos del artículo 8° de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto que tanto el título de registro de marca o negativa surtan efectos ante terceros.

### **1.3.2 Registro de marca: derechos, obligaciones, vigencia, y principios generales.**

El otorgamiento de un registro de marca concede a su titular diversas prerrogativas, pero también está sujeto a diversas obligaciones y principios que delimitan el uso exclusivo que por ley se le concede sobre un registro de marca, los cuales deben ser considerados para entender el ámbito de protección y eficacia del derecho concedido bajo exclusividad.

#### **1.3.2.1 Derechos y obligaciones.**

Mediante el otorgamiento de un registro de marca, su titular adquiere tanto derechos, como

obligaciones, mismas que deben satisfacerse a cabalidad a efecto de mantener el uso exclusivo del signo distintivo en cuestión.

Los derechos concedidos al titular por un registro de marca son:

1. El uso exclusivo del signo distintivo; lo anterior, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.
2. Autorizar a terceros el uso de su marca.
3. Percibir regalías por el uso autorizado de su marca.
4. Transmitir o ceder totalmente el registro de marca.
5. Solicitar la intervención de la Autoridad para perseguir infracciones marcarias de conformidad con el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.
6. Solicitar la nulidad, cancelación y/o caducidad de otros registros marcarios que sean iguales o semejantes en grado de confusión a su marca.
7. Exigir la reparación del daño, mediante el pago de daños y perjuicios por aquellos actos que hayan transgredido sus derechos

de propiedad industrial, previa y firme declaración administrativa de infracción a su favor.

Las obligaciones que surgen con motivo de la concesión del uso exclusivo de un signo distintivo son los siguientes:

1. Usar la marca tal cual fue otorgada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.
2. Usar la marca y no permitir que ésta se transforme en un genérico, ya que de lo contrario, la marca podría ser susceptible de cancelación.
3. Advertir al público consumidor que la marca se encuentra registrada y su titular ostenta el derecho exclusivo sobre su uso, al insertar en su etiquetado o publicidad la leyenda “Marca Registrada” o los signos internacionalmente conocidos ® ó MR.
4. Inscribir las licencias de uso o cesión de derechos relacionados a la marca registrada.



#### **1.3.2.1.1 Vigencia.**

Un registro de marca tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha en que fue presentada la solicitud que le dio origen, tal y como se encuentra establecido en el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, dicho registro marcario podrá renovarse por un periodo igual la cantidad de veces que su titular lo desee, previo pago de los derechos correspondientes. Dicha renovación deberá solicitarse dentro del periodo comprendido de seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de su vigencia. Vale la pena mencionar que para su renovación, no es necesario acreditar el uso efectivo de la marca en cuestión. En caso de no realizar el trámite de renovación dentro del plazo antes identificado, el registro irremediablemente caducará.

#### **1.3.2.2 Principios generales.**

En este apartado nos ocuparemos a puntualizar los principios rectores que toda marca debe atender, tal y como detallaremos a continuación:

##### **1.3.2.2.1 Principio de territorialidad.**

Este es uno de los principios que define esencialmente a la marca. A partir del mismo, el ámbito de validez de un registro de marca corresponde al país en que ha sido registrada, es decir, los efectos de dicho registro no podrán ir más allá de las fronteras determinadas por el país de registro.

En ese sentido, el derecho de uso exclusivo sobre un signo distintivo concedido al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, única y exclusivamente deberá surtir efectos dentro del territorio nacional, es decir, al interior del territorio que corresponde a los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo determinó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1269/84<sup>11</sup>.

#### **1.3.2.2.2 Principio de especialidad.**

Otro de los principios rectores de una marca es el de especialidad, es decir, que la marca sólo tiene que distinguir productos o servicios de una sola clase de modo tal que el ámbito de acción del signo distintivo se

---

<sup>11</sup> Tesis: 805211, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, v. 193-198, marzo de 1985, p. 109.

limita al campo de las mercancías iguales o similares, pertenecientes a un mismo género o a una misma especie<sup>12</sup>.

Este principio también indica que la marca es especial, puesto que está comprometida a relacionarse con los productos o servicios encuadrados en aquélla categoría que los agrupe y para los que la marca ha sido generada.

En virtud de lo anterior, la marca sólo tiene que amparar o proteger los productos o servicios que se indicaron en la solicitud de registro de marca correspondiente, cuyo límite es la totalidad de productos o servicios agrupados en la clase elegida<sup>13</sup>.

#### **1.3.2.2.3 Principio de temporalidad.**

Como lo hemos referido, de conformidad al artículo 28 constitucional, los monopolios otorgados sobre derechos de propiedad intelectual deben otorgarse por un periodo de tiempo determinado, es decir, no son perpetuos.

---

<sup>12</sup> Rangel Medina, David, op. cit., nota 3, p. 183.

<sup>13</sup> Tesis: 805211, op. cit., nota 11, p. 109.

A pesar que una marca puede mantenerse vigente tanto como su titular lo desee, no debe entenderse que dicha posibilidad va en contra de la disposición constitucional, ya que la temporalidad del derecho en cuestión se encuentra condicionada a la renovación oportuna que realice su titular en los términos y condiciones establecidos por la ley.

Es así que el principio de temporalidad está sujeto a dos variables: las leyes de cada país y la voluntad del titular de la marca.

Por lo que corresponde a la primera variable, es decir, a las leyes de cada país, tal y como lo hemos expresado, nuestra Ley de la Propiedad Industrial prevé en su artículo 95 que la vigencia de un registro marcario será de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca.

Sin embargo, respecto a la segunda de las variantes, particularmente, a la voluntad del titular del registro de marca, la temporalidad del mismo queda condicionada a la presentación de la solicitud de renovación en el momento oportuno. En caso de

decidir tan solo no presentar tal solicitud de renovación, ésta caducaría en términos del artículo 152 fracción I, con relación con la última parte del artículo 155, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

## **2 Regulación de las marcas notoriamente conocidas y famosas en México.**

### **2.1 Marco Histórico**

#### **2.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo sólo "Convenio de París"), tiene como propósito proteger la propiedad industrial en su sentido más amplio, incluyendo patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, indicaciones geográficas y la denominada "represión de la competencia desleal".

Este tratado fue sometido al principio "unionista", mismo que implica que el Convenio de París reconoce un conjunto de derechos mínimos a los ciudadanos de los países firmantes<sup>14</sup>.

Por lo que corresponde a México, el Convenio de París fue firmado sin reserva alguna, corriendo con la misma suerte cada una de sus revisiones. La adopción de

---

<sup>14</sup> Fernández-Novoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Barcelona, 2004, p. 700.

dicho tratado dentro del marco jurídico mexicano, al concederle un carácter de ley suprema de la unión, es innegable, tal y como lo determinó la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la tesis de jurisprudencia<sup>15</sup> siguiente:

**CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.**

Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de ley suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. Cinco votos.

---

<sup>15</sup> Tesis: 238448, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, v. 72 tercera parte, marzo de 1973, p. 23.

Ponente: Alberto Jiménez Castro. Secretaria:  
Gemma de la Llata Valenzuela.

El Convenio de París incorpora tres categorías en la que se entenderían integradas sus disposiciones fundamentales, a saber: trato nacional, el derecho de prioridad y normas comunes.

El Trato Nacional implica que el Convenio de París no impide que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gocen, en el resto de los Estados parte, de las ventajas que las leyes -en materia de propiedad industrial- les conceden a sus nacionales<sup>16</sup>.

Por su parte, el derecho de prioridad consiste en que con apoyo en una solicitud de registro, el titular podrá -durante cierto tiempo- solicitar la protección de todos los demás Estados contratantes, considerando a dichas solicitudes posteriores como presentadas el mismo día de la primera solicitud; por lo tanto,

---

<sup>16</sup> Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, México, ed. Porrúa, 2010, p. 51.



retrotraen los efectos de las solicitudes a la primera presentada.

Por último, el Convenio de París incorpora normas comunes, a las que deben entenderse obligados cada uno de los Estados contratantes. Entre dichas normas podemos destacar aquellas referidas a las marcas notoriamente conocidas y aquellas relacionadas a la represión de la competencia desleal.

El concepto de marca notoriamente conocida fue introducido en el artículo 6 bis del Convenio de París en la Conferencia de la Revisión de la Haya en 1925. Fue posteriormente modificado por las Conferencias de Revisión de Londres en 1934, y de Lisboa en 1958. El texto vigente de la disposición señalada es el siguiente:

**Artículo 6bis**

***Marcas: marcas notoriamente conocidas***

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del

registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

A la luz de este precepto, los países de la Unión intentaron establecer una norma que evite el registro de marcas idénticas o similares en grado de confusión a marcas notoriamente conocidas en el lugar del registro o del uso, y de este modo lograr reprimir actos que constituyan competencia desleal.

En ese sentido, podemos decir que el artículo 6 bis del Convenio de París otorga el derecho al titular de la marca notoriamente conocida de (i) solicitar a la autoridad competente del país donde la marca es notoria que se niegue el registro de una marca que es

idéntica o similar a la suya; (ii) ejercer la acción de nulidad en contra de aquellos registros marcarios que sean idénticos o similares en grado de confusión; y (iii) ejercer las acciones correspondientes para impedir el uso no autorizado de su marca notoriamente conocida en cualquier país que conforma la Unión.

### **2.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del 15 de abril de 1994**

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue negociado en la Ronda de Uruguay (1986-1994) y se corresponde al tratado que, por primera ocasión, incorporó normas sobre la Propiedad Intelectual en el sistema multilateral de comercio<sup>17</sup>.

El ADPIC constituyó un *“ambicioso intento de armonizar de forma global los derechos de propiedad intelectual. De tal suerte, que una gran ventaja que presenta este Convenio, es que ha servido de base a*

---

<sup>17</sup> Gervais, Daniel, *The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis*, USA, ed. Sweet & Maxwell, 1998, p. 3.

*muchos países en desarrollo para la elaboración de normativas en materia de libre comercio y protección de la propiedad intelectual*"<sup>18</sup>.

EL ADPIC surgió en respuesta a la demanda internacional en relación al grado de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual que variaba considerablemente entre los distintos países del mundo. Como puede esperarse, entre mayor era la diferencia en la regulación de estos derechos en cada uno de los Estados, mayores problemas surgían en las relaciones económicas internacionales.

Bajo ese contexto, el ADPIC constituye un intento de reducir aquellas diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. En particular, dicho acuerdo comprende 5 importantes cuestiones:

---

<sup>18</sup> Magaña Rufino, José Manuel, Op. cit., p. 89.

1. Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre la propiedad intelectual;
2. Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual;
3. Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios;
4. Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC;
- y
5. Disposiciones transitorias especiales durante el periodo de incorporación del nuevo sistema.

Asimismo, los objetivos que adoptó el ADPIC se encuentran establecidos en el preámbulo de dicho acuerdo, en donde se citan cada uno de los objetivos de negociación básicos de la Ronda de Uruguay. Dichos objetivos son, entre otros, reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos a ese comercio, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y asegurar que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

Cabe señalar que dichos objetivos deben leerse en conjunto con el artículo 7, intitulado "Objetivos", en el que se establece que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la protección de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que favorezcan el bienestar social y económico, así como al equilibrio de derechos y obligaciones.

Las esferas de la propiedad intelectual que incorpora el ADPIC son (i) derechos de autor y derechos conexos; (ii) indicaciones geográficas; (iii) marcas; (iv) dibujos y modelos industriales; (v) patentes; (vi) esquemas de trazado; y (vii) información no divulgada.

Al igual que el Convenio de París, el ADPIC incorporó disposiciones relacionadas a la protección de marcas notoriamente conocidas, tal y como se lee en su artículo 16, apartado 2, de la manera siguiente:

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al

determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

En este precepto, el ADPIC toma el contenido del artículo 6 bis del Convenio de París y hace extensiva la protección de las marcas notoriamente conocidas a servicios; lo anterior, ya que el Convenio de París únicamente hacía referencia a productos, circunstancia que excluía expresamente aquellas marcas que distinguen servicios de manera preponderante. Continuando con lo anterior, el apartado 3 del numeral 16 del ADPIC dispone:

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, A CONDICIÓN de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada Y A CONDICIÓN de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Dicho apartado constituye una excepción a la regla general respecto del alcance de protección de las marcas notoriamente conocidas, ya que permite extender dicho alcance a todos los productos y servicios, siempre que concurren las siguientes hipótesis:

1. El uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada; y que
2. Sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

En este sentido, el ADPIC vino a constituir un complemento necesario al Convenio de París, logrando establecer una extensión al ámbito de protección de las denominadas marcas notoriamente conocidas.

### **2.1.3 Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, del 29 de septiembre de 1999.**

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea



General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) unieron sus fuerzas y talentos para fijar los criterios y parámetros rectores en materia de protección de marcas notoriamente conocidas.

Como su nombre lo dice, no son más que “recomendaciones” que se hicieron a los Estados miembros del Convenio de París para adaptar su legislación local a efecto de ofrecer una protección un tanto más homogénea respecto a las marcas notoriamente conocidas. Al tener el carácter de “recomendación”, quedó a total discreción de los Estados miembros el adoptarlas o no.

A pesar que estas recomendaciones no ofrecen un concepto de lo que debe entenderse por “marca notoriamente conocida”, existen disposiciones que tornan interesante su análisis.

En particular, el inciso b) del artículo 2.1, establece que la autoridad deberá considerar toda aquella información que le permita determinar si una marca es notoriamente conocida o no, señalando de manera enunciativa la siguiente:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. El valor asociado a la marca.

Asimismo, el artículo 2.3, refiere que ningún Estado podrá exigir, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, que (i) la marca haya sido utilizada o registrada en el Estado miembro; (ii) la marca sea notoriamente conocida o que se haya

presentado solicitud de registro en alguna jurisdicción distinta a la del Estado miembro; (iii) la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

Por otro lado, estas recomendaciones también tocan un punto trascendental en materia de protección de marcas notoriamente conocidas, refiriendo que el Estado miembro será responsable de protegerlas ante marcas, identificadores comerciales, y nombres de dominio.

En ese tenor, el artículo 3.4, prevé lo que deberá entenderse como “marca conflictiva” en materia de marcas notoriamente conocidas, misma que es conceptualizada como aquella marca que constituye una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si la marca, o parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

De igual modo, esta recomendación establece que el titular de una marca notoriamente conocida podrá solicitar, durante un periodo que no podrá ser inferior a 5 años a partir de la fecha en que el registro fue público por la Oficina correspondiente, la invalidación del registro estimado “conflictivo”; lo anterior, siempre con la salvaguarda de respetar los derechos adquiridos por parte de terceros antes de la fecha en que el Estado miembro consideró como notoriamente conocida la marca en cuestión.

Como puede apreciarse, esta recomendación constituye un paso más hacia adelante en la regulación y protección de las marcas notoriamente conocidas, sin embargo, podría llegar a considerarse un tanto excesiva. No obstante lo anterior, conforme al objeto establecido para esta recomendación, fue útil para ofrecer una mayor claridad en el alcance pretendido en esta materia por Convenio de París.

#### **2.1.4 Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas con anterioridad a la Reforma de junio de 2005**

Con anterioridad a la reforma de junio de 2005, la protección de las marcas notoriamente conocidas podría considerarse un tanto sencilla.

Dicha protección se encontraba contenida en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal y como se muestra a continuación:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales desarrollados en México o en el extranjero por un persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su

registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

Como se puede advertir, la forma en que fue redactado dicho precepto genera un par de comentarios. Por un lado, por primera ocasión se ofrecía un concepto de lo que debía entenderse por marca notoriamente conocida; pero por otro lado, nos decía que la única vía para reconocer la notoriedad de una marca era mediante la estimación que realice la propia autoridad.

La forma en lograr dicha estimatoria era tan ambigua que el legislador únicamente se limitó a señalar que, a efecto de demostrar la notoriedad, se podrían emplear todos los medios probatorios permitidos por la ley.

No obstante, dicha disposición era omisa en expresar un procedimiento por el cual se obtuviera la calidad de marca notoriamente conocida, necesidad que obligó al legislador mexicano a traer a la mesa una regulación especial que así lo estableciera.

## **2.2 Reforma a la Ley (junio de 2005)**

### **2.2.1 Iniciativa de ley**

La iniciativa de ley que tenía por efecto reformar las fracciones III y IX del artículo 6, adicionar y reformar la fracción XV Bis del artículo 90, adicionar un Capítulo II Bis que contuviera los artículos 98 Bis al 98 Bis-8, para crear las figuras jurídicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y declaratoria de marca famosa, fue presentada el 30 de noviembre de 2004, por los Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura.

Dicha iniciativa tuvo por objeto establecer reglas claras que permitan el reconocimiento de la notoriedad de una marca, y claro está, otorgar al IMPI las facultades necesarias para materializar dicho propósito.

A pesar que el legislador fue consciente que las marcas notoriamente conocidas ya se encontraban protegidas en México a través del Convenio de París, ADPIC, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, éste

tenía claro que no había existido hasta el momento una "*adecuación legal en nuestro marco normativo*" que permitiera la eficiente aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y famosa.

Por ello, a efecto de ofrecer una mayor claridad y certeza al momento de defender o hacer valer la notoriedad de un registro marcario, es que las instituciones jurídicas introducidas en esta iniciativa fueron bien recibidas, pues -a opinión del legislador- habría la deseada posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marca y declaraciones administrativas de nulidad respecto a marcas idénticas o semejantes por parte del IMPI.

### **2.2.2 Decreto**

Es así que después de un extenso debate, el 16 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó los artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV bis al artículo 90, y un Capítulo II BIS



denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que corresponde al artículo 6 fracciones III y X, éstos refieren a las facultades del IMPI para tramitar y llevar a cabo la publicación de las declaratorias de marca notoriamente conocida y famosa.

Respecto al artículo 90, fracción XV y XV Bis, la reforma hizo énfasis en cuanto a la prohibición de registrar como marca signos que reproduzcan o causen confusión a una marca que haya sido declarada notoriamente conocida o famosa por el IMPI.

De igual modo, respecto al Capítulo II Bis adicionado, éste tuvo por objeto detallar el procedimiento por el que se deberá obtener la declaratoria de marca notoriamente conocida y famosa, siendo el contenido de todos ellos el que hasta hoy en día conocemos.

### **2.3 Concepto de la Ley**

Una de las novedades que trajo la reforma de junio de 2005, fue la inclusión de los conceptos de marca notoriamente conocida y famosa.

Como puede anticiparse, son instituciones jurídicas estrechamente relacionadas, pero con matices completamente diferentes. Tales conceptos obran en el artículo 98 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

### **2.3.1 Marca Notoriamente Conocida**

El concepto de marca notoriamente conocida se encuentra estipulado en el primer párrafo del artículo 98 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. El texto actual de dicho precepto legal es el siguiente:

Artículo 98-bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A la luz de la ley, deberá entenderse como marca notoriamente conocida a aquella que es conocida por un sector determinado del público consumidor o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las

actividades comerciales desarrolladas por el titular de la marca en México o en el extranjero.

Bajo esa óptica, respetando el concepto concedido por la ley y al contenido del artículo 6 bis del Convenio de París, la marca notoriamente conocida es aquella que tiene efecto en un determinado sector del público consumidor o en un determinado círculo comercial en donde tenga presencia la marca en cuestión, es decir, tendrá efecto exclusivamente en los productos o servicios para los cuales fue concedida la marca en cuestión, así como en aquellos otros productos o servicios que se encuentren estrechamente relacionados a los primeros.

Es así que la marca notoriamente conocida rompe de manera parcial con el principio de especialidad marcaria, ya que su ámbito de aplicación o reconocimiento únicamente tendrá efecto en los productos o servicios que distingue y aquellos otros estrechamente relacionados a éstos.

### **2.3.2 Marca Famosa**

Por otro lado, el concepto de marca famosa se encuentra contenido en el segundo párrafo del artículo 98 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, de la manera siguiente:

Artículo 98-bis.

...

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Teniendo como antecedente lo que debe entenderse como marca notoriamente conocida, nuestro legislador decidió evitar términos que pudieran ocasionar interpretaciones incorrectas respecto al concepto de marca famosa. En virtud de ello, el legislador se limitó a señalar que una marca es famosa en nuestro país cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Consideramos que los términos que cobran una relevancia especial en dicho concepto son "*mayoría del público consumidor*", ya que constituyen el elemento condicionante para poder llamar a una marca famosa.

Al no ofrecer la ley un concepto para ello, debemos recurrir al Diccionario de la Real Academia Española, mismo que define al término "mayoría" como "parte mayor de las personas que componen una nación, ciudad o cuerpo". Así entonces, una marca es famosa cuando es conocida por el 50% más 1 de los consumidores potenciales en el país.

Consecuentemente, al tener ese grado de reconocimiento, es que la ley le otorga la capacidad a este tipo de marcas de romper con el principio de especialidad marcaria de manera total, es decir, en las 45 clases que comprende la Clasificación de Niza, aun y cuando los productos o servicios por los cuales se obtuvo la fama no guarden relación alguna con el resto.

## **2.4 Declaratoria de Marca Notoriamente Conocida y Famosa**

### **2.4.1 Procedimiento**

El procedimiento administrativo para obtener la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa

se encuentra establecido en el Capítulo II Bis "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas", de la Ley de la Propiedad Industrial.

En términos generales, el procedimiento de declaración administrativa de marca está conformado por tres etapas, a saber: (i) solicitud; (ii) análisis de forma y fondo de la solicitud; y (iii) resolución.

#### **2.4.1.1 Solicitud.**

La solicitud deberá realizarse mediante escrito libre cumpliendo con los requisitos comprendidos por la Ley y su Reglamento. En dicha solicitud, el solicitante (titular de la marca en cuestión), para obtener la declaratoria correspondiente, deberá acompañar la información o documentación que establece el artículo 98 bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que reproducimos a continuación:

Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una

encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía

titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Para acreditar los requisitos anteriores, el solicitante podrá aportar los medios probatorios que considere convenientes para ello. Como ocurre en todo procedimiento administrativo, toda prueba, con excepción de la confesional y testimonial a cargo de autoridades, se encuentra permitida siempre y cuando no sea contraria a la ley.

#### **2.4.1.2 Análisis de forma y fondo de la solicitud.**

Una vez presentada la solicitud correspondiente ante el IMPI, éste deberá iniciar con el análisis de forma y fondo de la solicitud.

Esta etapa es crucial en el procedimiento de declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, pues la autoridad realiza un estudio minucioso del



materia aportado por el solicitante para acreditar los requisitos estipulados por el artículo 98 Bis-2.

En caso que el IMPI considere que el solicitante no satisface alguno de los requisitos o en todo caso, resulten insuficientes para su comprensión y análisis, prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones correspondientes, otorgándole un plazo de cuatro meses para el efecto. Claro está, de transcurrir dicho plazo y no haber presentado respuesta el solicitante, la solicitud en cuestión deberá ser desechada.

#### **2.4.1.3 Resolución**

Una vez satisfechos los requisitos correspondientes, ya sea de marca notoria o famosa, el IMPI deberá, en términos del artículo 98 Bis-6, emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.

De haberse satisfecho con los requisitos contenidos en el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI deberá expedir la declaratoria correspondiente.

Sin embargo, de haber considerado que los requisitos no fueron debidamente acreditados, el IMPI emitirá la negativa correspondiente, misma que incluso podrá ser impugnada en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En ambos casos, la resolución deberá publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en estricto cumplimiento al artículo 6, fracción X de la Ley.

#### **2.4.2 Protección otorgada por concepto de la declaratoria**

La protección que nuestra Ley le concede a las marcas declaradas notoriamente conocidas o famosas por parte del IMPI es específica<sup>19</sup>, es decir, hay un tipo o nivel de protección para cada una de ellas.

Por lo que corresponde a la protección concedida a las marcas declaradas notoriamente concedidas, debemos recurrir al contenido del artículo 90 fracción XV de la Ley, tal y como se desprende a continuación:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:  
...

---

<sup>19</sup>Magaña Rufino, José Manuel, Op. cit., p. 217.

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

De conformidad a dicho precepto legal, la protección concedida a marcas notoriamente conocidas radica, esencialmente, en negar el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra que el IMPI haya declarado notoriamente conocida.

Vale la pena mencionar que la Ley no prevé que las marcas en cuestión deban distinguir o aplicarse para productos iguales o similares, sino establece que dicho supuesto aplica aún y se traten de productos o servicios distintos, circunstancia con la que de hecho no estamos de acuerdo, ya que como su propio

concepto lo dice, la marca notoriamente conocida surte efecto en los productos o servicios que distingue, así como en aquellos otros que se encuentran estrechamente relacionados.

No obstante lo anterior, la aplicación de tal supuesto se encuentra condicionada a probar que el uso de la marca que se propone (i) pudiese crear confusión o riesgo de confusión con el titular de la marca declarada notoriamente conocida; o (ii) consista en un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoria; o (iii) pudiese causar desprestigio de la marca notoria; o (iv) pudiese diluir el carácter distintivo de la marca.

Por su lado, a la marca declarada famosa le es otorgada una protección mucho más amplia. Su protección se lee en la fracción XV-bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, a saber:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del

capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

A diferencia del supuesto estipulado para marcas declaradas notoriamente conocidas, la protección concedida a las marcas declaradas famosas es absoluta y sin excepción alguna.

Cualquier marca que sea idéntica o similar en grado de confusión a una marca declarada famosa por parte del IMPI, aun protegiendo productos o servicios completamente diferentes, no será registrable en términos de la Ley, lo cual es completamente comprensible, pues como se ha expuesto en este trabajo, la marca famosa *-a diferencia de la marca notoria-* rompe con el principio de especialidad de manera total, es decir, en las 45 clases del nomenclátor oficial vigente.

### **2.4.3 Vigencia**

Como cualquier derecho de propiedad intelectual, las declaratorias de marca notoriamente conocida o famosa son temporales.

El artículo 98 Bis-3 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que, salvo prueba en contrario, el IMPI presumirá que las condiciones de notoriedad o fama persistirán por un periodo de 5 años, tiempo durante el que la autoridad deberá aplicar el impedimento de la fracción XV y XV bis del artículo 90 de la Ley de manera oficiosa y expedita, circunstancia que, desde nuestro punto de vista, cumple a cabalidad con el principio de temporalidad establecido en el artículo 28 Constitucional.

#### **2.4.4 Actualización**

Para aquellos casos en que después de los 5 años iniciales la marca aún presente las características de notoriedad o fama, el titular de la marca podrá solicitar la actualización de la declaratoria en cualquier tiempo, siempre y cuando acredite que tales características (a saber: requisitos contenidos en el artículo 98 Bis-2 de la Ley) aún subsisten.

De solicitarse dicha actualización, el plazo de la misma será de 5 años, tal y como ocurre con la declaratoria original.

## **2.5 Estimatoria de Marca Notoriamente Conocida y Famosa**

### **2.5.1 Facultad discrecional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

Como ocurría antes de la reforma de junio de 2005, la protección brindada a las marcas notoriamente conocidas estaba sujeta a la estimación que realizaba el IMPI.

En términos de la ley, la estimatoria no es más que el conocimiento anterior que tiene el IMPI sobre una marca en particular; sin embargo, es claro que ese conocimiento previo debe atribuirse a una sola persona (examinador) quien resuelve el asunto en particular y evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba objetivos que sustenten su decisión.

Resulta esencial para el presente trabajo conocer lo que se entiende por “estimación”, para lo cual recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española, definición que nos permitimos reproducir:

### **Estimación.**

(Del lat. *aestimatio*, *-ōnis*).

1. f. Aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo.
2. f. Aprecio, consideración, afecto. *Ha merecido la estimación del público. Es objeto de mi estimación.*
3. f. ant. Instinto de los animales.

Como se puede advertir, de acuerdo a los conceptos citados, la “estimación” consiste en el aprecio y valor con el que se considera algo, es decir, se refiere al afecto que se tiene sobre cierta cosa.

Bajo ese orden de ideas, tenemos que la “estimación” se calcula sobre elementos esencialmente abstractos o subjetivos, específicamente, afecto o apreciación que tiene un individuo respecto de algo. En otras palabras, la “estimación” no surge por elementos objetivos, tales como hechos o circunstancias comprobables y repetibles, sino de elementos ajenos que no son de posible cuantificación, ya que interviene la apreciación y sentimientos (afecto) que experimente el individuo en el momento que realiza la misma, es decir, elementos puramente subjetivos que se ven invariablemente



comprometidos/mermados con el estado mental y físico prevalecientes en la persona al momento que realiza la estimación correspondiente.

Bajo ese orden de ideas, al encontrarse condicionada la “estimatoria” realizada por el IMPI, a la apreciación o valor que el examinador en turno conceda a la marca en cuestión, la Ley de la Propiedad Industrial no establece ninguna obligación o limitante a cargo de dicha autoridad para justificar la pertinencia y necesidad de la “estimatoria” respectiva.

El IMPI tiene la facultad de “estimar” una marca como notoriamente conocida o famosa sin necesidad de justificar la notoriedad de la marca en particular, es decir, sin necesidad de acreditar que dicha marca es conocida por un sector determinado del público o círculo comercial del país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por parte de su titular, circunstancia que desde nuestro punto de vista, vulnera los derechos de legalidad y seguridad jurídica de aquellos a quienes le es negado el registro de su marca en términos de las fracciones XV y XV-Bis, del artículo 90 de la Ley.

## **2.5.2 Criterios judiciales relevantes**

Pocos han sido los criterios de nuestros tribunales federales que han materializado el análisis de la facultad discrecional del IMPI que en este trabajo abordamos.

En particular existe uno emitido en 2013<sup>20</sup>, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó ciertos límites en cuanto a la estimatoria de marca notoriamente conocida o famosa por parte del IMPI. Dicha tesis es del tenor siguiente:

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 98 BIS DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LO RELACIONADO CON LA ESTIMACIÓN DEMARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA QUE EMITE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.**

El análisis de los artículos 90, fracción XV, 98 bis, 98 bis-1, 122, 151, fracción I y 192 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, permite establecer que la estimación de marca notoriamente conocida que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para negar o cancelar el registro de otra igual o semejante,

---

<sup>20</sup> Tesis: 2a. XIII/2014, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, p. 1517.

no significa que pueda tener por demostrado ese hecho a partir de un juicio de valoración subjetivo y sin sustento, ya que para ello debe comprobar, a través de cualquiera de los medios de prueba autorizados por la ley, que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales en el país y, además, debe señalar las causas especiales o razones particulares que tome en consideración para arribar a tal conclusión. En tal sentido, el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto faculta al Instituto para estimar como notoriamente conocida una marca, no viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que el pronunciamiento relativo únicamente surte efectos en el procedimiento en que se emite y, por ende, la circunstancia de que el referido precepto legal no prevea un periodo de vigencia para la estimación de marca notoriamente conocida, no genera incertidumbre sobre su ámbito temporal de validez.

Amparo directo en revisión 3488/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Amparo directo en revisión 3441/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 8 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls

Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer.

Como se desprende de la tesis citada, nuestra Suprema Corte sostiene que la facultad de estimación no es aparentemente absoluta, ya que el IMPI debe demostrar, a través de los medios probatorios permitidos en la ley, que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales en el país y, además, debe señalar las causas especiales o razones particulares que tome en consideración para arribar a tal conclusión.

No obstante lo anterior, como ha sido expresado a lo largo del presente trabajo, demostrar que una marca es notoria no es una tarea claramente sencilla, tan es así que nuestro propio legislador tomó en consideración (e incluso incorporó a nuestra legislación) la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, del 29 de septiembre de 1999, para tal efecto. Dicha recomendación dio luz al

legislador para que éste conozca cómo es que debe acreditarse que una marca es notoria o no.

En efecto, la recomendación referida fue materializada en nuestra Ley en su artículo 98 Bis-2, es decir, se tratan de los requisitos necesarios para declarar una marca notoriamente conocida (la cual México hizo extensiva a las marcas “famosas”), mismos que por su objetividad y exhaustividad sí constituyen elementos probatorios fidedignos para poder determinar si la marca en cuestión es o no notoria.

Por lo tanto, si el propio legislador y tratados internacionales ya establecieron que la forma idónea de acreditar la notoriedad de una marca es a través de la comprobación de los requisitos establecidos por el artículo 98 Bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta un tanto contradictorio e inequitativo que nuestra Suprema Corte ahora diga que, a diferencia del procedimiento de declaratoria en donde el titular de la marca debe acreditar todos esos requisitos, el IMPI no está obligado a acreditar todos los requisitos comprendidos por dicho precepto legal, pero sí podrá hacerlo de diferente forma y con medios probatorios distintos que tengan por objeto acreditar esa

notoriedad. Aquí la pregunta sería cuáles son esos "otros" medios que permiten acreditar la notoriedad de una marca, cuestionamiento que hasta el momento sigue sin respuesta.

### **3 Análisis crítico de la regulación actual de la estimatoria de marca notoriamente conocida y famosa.**

#### **3.1 Inconvenientes relativos a seguridad jurídica.**

Los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen de manera genérica los denominados derechos fundamentales de Legalidad y Seguridad Jurídica.

El artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo, dispone que nadie podrá ser privado de la vida, de la

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por su parte, el artículo 16 constitucional, dispone en relación con el derecho constitucional de legalidad contemplado en el artículo 14 constitucional, la obligación a cargo de cualquier autoridad de fundar y motivar debidamente su actuación ante los particulares.

En efecto, de conformidad con el artículo 16 constitucional, fundamentar significa invocar o citar con toda precisión los preceptos legales que permiten a la autoridad llevar a cabo el acto autoritario de molestia en perjuicio de alguno o algunos particulares, sin que baste la cita genérica de un código o una ley, con lo que se evita la arbitrariedad, haciendo surgir el principio conforme al cual las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

Por otro lado, la motivación implica el señalamiento de las circunstancias que originan el acto de molestia,

comprendiendo los argumentos que explican que el caso concreto sometido al conocimiento de la autoridad, encuadra en la hipótesis normativa; es decir, se refiere a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar<sup>21</sup>.

Por lo tanto, tomando en consideración los criterios sustentados por nuestros tribunales constitucionales, podemos decir que cualquier acto de autoridad, ley o tratado debe encontrarse en estricto apego al texto constitucional, preponderando el respeto imperante a los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal, ya que de lo contrario, nos encontraríamos frente a una ley, tratado u acto de autoridad contrario a nuestra ley suprema<sup>22</sup>.

Partiendo de lo anterior, tenemos que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece cuáles son

---

<sup>21</sup> Tesis: I.4o.A. J/43, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, mayo de 2006, p. 1531.

<sup>22</sup> Tesis: 1a./J. 139/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, diciembre de 2005, p. 162.



los supuestos por los que no se podrá otorgar el registro de una marca. En específico, la fracción XV de dicho precepto establece lo siguiente:

**Artículo 90.-** No serán registrables como marca:

...

**XV.** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y”

Como se desprende del contenido del artículo 98-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, existen dos

procedimientos para que sea reconocida la notoriedad o fama de una marca, a saber: “estimatoria” y “declaratoria”, mismos que se encuentran a cargo del IMPI.

En efecto, la exposición de motivos que dio origen al decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura jurídica de la declaratoria de marca notoriamente conocida y famosa, estableció -en su considerando segundo- lo siguiente:

“Segundo. No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.

Otro caso que merece una mención especial es el de aquéllas marcas notoriamente conocidas que incluso teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

La razón de que algunas de éstas prácticas tengan cabida en nuestro sistema de

Propiedad Industrial, es que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten su decisión.

La falta de prueba a la que nos referimos cobra gran relevancia si consideramos que, aun cuando la noción de notoriedad de las marcas, guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90 fr. XV, -es decir, a la notoriedad de otra similar-, el Instituto deberá expresar las razones por la cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes.

Aún en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo

reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares.

Si bien es cierto, la problemática expuesta deriva de que la marca notoriamente conocida no requiere contar con un registro para otorgársele protección, también lo es que si el Instituto pudiese recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero mejorando la economía procesal y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares; en síntesis, sería factible ofrecer mayor seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, lo que redundaría en una mejora a la competitividad del país...”

Como se puede advertir, el legislador permitió la subsistencia del derecho del IMPI para estimar una

marca como notoriamente conocida, a pesar de la creación de diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial relacionadas a la nueva figura de la “declaratoria” de marca notoriamente conocida y famosa, hoy contenidas en el artículo 98-bis de dicho ordenamiento legal.

En este aspecto, de conformidad con el igualmente creado artículo 98-bis-2, para la obtención de la declaratoria de marca notoriamente conocida, el titular del registro marcario debe aportar a dicho IMPI diversa información. Dicho artículo se reproduce a continuación:

**Artículo 98 bis-2.** Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

- III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.
- VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
- XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.
- XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.
- XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.
- XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Como puede notarse, el legislador fue exhaustivo en aras de privilegiar el respeto y cumplimiento a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consignados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al establecer los lineamientos que deberán ser tomados en consideración por el IMPI a efecto de analizar la procedencia de la declaratoria de notoriedad correspondiente.

En virtud de ello, es evidente que el legislador cumplió a cabalidad el objeto por el cual impulsó esta adición del artículo 98-bis a la Ley de la Propiedad Industrial, pues cada uno de los requisitos citados otorgan certidumbre sobre los hechos a que están destinados a acreditar, pero no sólo eso, sino permiten que la propia autoridad fundamente y motive adecuadamente la declaratoria de notoriedad de marca correspondiente y así permitirle a un tercero, a quien le haya sido negado el registro de su marca con fundamento en la fracción XV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, le sean respetados sus derechos constitucionales.

Asimismo, el legislador fue aún más allá en aras de establecer una adecuada protección a las denominadas

marcas “famosas y notoriamente conocidas”, así como las directrices por las cuales éstas serían observadas, tal cual se advierte de los preceptos legales siguientes:

**Artículo 98 bis-3.** El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

**Artículo 98 bis-4.** La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

- I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;
- II. La marca y el número de registro que le corresponde, y
- III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.



**Artículo 98 bis-5.** Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

**Artículo 98 bis-6.** Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

**Artículo 98 bis-7.** Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.

Como se puede advertir de los preceptos creados por el legislador, éstos establecen una serie de cargas y requerimientos sumamente rígidos para obtener la

declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, así como las limitantes o restricciones de dicha declaratoria, particularmente:

- Una vigencia por 5 años a partir de su fecha de expedición, tiempo en el que será aplicada la restricción contenida en el artículo 90, fracciones XV y XV-bis de la Ley de la Propiedad Industrial;
- Diversas formalidades que debe satisfacer la solicitud de declaración de notoriedad, en donde deberá acompañarse de todos los elementos probatorios para acreditar los extremos contenidos en el artículo 98-bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial (mismos que implican un alto costo);
- Pago de las tarifas correspondientes (mismos que ascienden hasta \$80,000.00 M.N. aproximadamente) correspondientes a todas las clases del nomenclátor oficial vigente en donde fue aplicada la declaratoria;
- Publicación de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa para que surta efectos contra terceros.

- Actualización de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, en donde el titular de la marca debe acreditar que las condiciones de notoriedad o fama aún persisten en el momento en que sea solicitada la actualización, es decir, implica nuevos costos para el titular marcario, pues tiene la obligación de acreditar en ese momento *–una vez más–* cada uno de los requisitos contenidos en el artículo 98-bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial;
- Pago de las tarifas por la actualización de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa en todas las clases del nomenclátor oficial vigente en donde fue aplicada; entre otras.

En virtud de lo anterior, es evidente que la obtención de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa por parte del IMPI, implica para el titular de los derechos marcarios un elevado costo, tiempo y esfuerzo para únicamente obtener la protección respectiva por exclusivamente 5 años, encontrándose obligado a realizar la actualización correspondiente (previo pago de las tarifas aplicables), así como acreditar de nueva cuenta la notoriedad o fama de su marca de conformidad al artículo 98-bis-2 de la Ley de

la Propiedad Industrial, lo cual implica un alto costo, circunstancias todas éstas que representan un indudable detrimento a su patrimonio.

A pesar de lo anterior, esta figura jurídica ha sido aceptada por diversos sectores de la industria, en donde titulares marcarios han hecho el importante esfuerzo e inversión necesarios para obtener la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, misma que ha significado para su propiedad intelectual un valor intangible adicional inigualable, pudiendo ver los frutos no solo en el aspecto marcario, sino en el económico al cobrar mayor valor su marca.

Por su parte, el procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida o famosa que realiza el IMPI, como la exposición de motivos arriba citada lo establece, refiere al conocimiento anterior que tiene el IMPI; sin embargo, es claro que dicha actividad recae muy particularmente en la persona (examinador) quien resuelve el asunto en particular y evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba objetivos que sustenten su decisión.

En efecto, para ilustrar de mejor forma lo anterior, debemos atender el contenido de dicho precepto y conocer con certeza el concepto que cada una de las palabras empleadas por el legislador posee.

En primer término, resulta esencial para el presente análisis conocer lo que se entiende por “estimación”, para lo cual recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española, definición que nos permitimos reproducir:

**Estimación.<sup>23</sup>**

(Del lat. aestimatio, -ōnis).

1. f. Aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo.
2. f. Aprecio, consideración, afecto. Ha merecido la estimación del público. Es objeto de mi estimación.
3. f. ant. Instinto de los animales.

La “estimación” consiste en el aprecio y valor con el que se considera algo, es decir, se refiere al afecto que se tiene sobre cierta cosa u objeto.

---

<sup>23</sup> Ver: <http://dle.rae.es/?w=estimaci%C3%B3n>

Consecuentemente, tenemos que la “estimación” se calcula sobre elementos abstractos o subjetivos, específicamente, afecto o apreciación que tiene un individuo respecto de algo.

Concretamente, la “estimación” no surge de elementos objetivos, tales como hechos o circunstancias comprobables y repetibles, sino de elementos ajenos que no son de posible cuantificación, ya que interviene la apreciación y sentimientos (afecto) que experimente el individuo en el momento que realiza la misma, es decir, elementos puramente subjetivos que se ven invariablemente comprometidos o mermados con el estado mental y físico prevalecientes en la persona al momento de realizar la estimatoria.

Bajo ese orden de ideas, al encontrarse condicionada la “estimatoria” realizada por el IMPI, a la apreciación o valor que el examinador en turno conceda a la marca en cuestión, la Ley de la Propiedad Industrial no establece ninguna obligación o limitante a cargo de dicha autoridad administrativa para justificar la pertinencia y necesidad de la “estimatoria” respectiva.

El IMPI tiene la facultad de “estimar” una marca como notoriamente conocida sin necesidad de justificar la notoriedad de la marca en particular, es decir, sin necesidad de acreditar que dicha marca es conocida por un sector determinado del público o círculo comercial del país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por parte de su titular, pero no sólo eso, sino dicha “estimación” no está sujeta:

- Al pago de la tarifas por concepto de la obtención de declaratoria de marca notoriamente conocida;
- Al pago de la tarifa por cada clase del nomenclátor oficial vigente en donde sea aplicada la notoriedad de la marca;
- A comprobar cada uno de los elementos contenidos en el artículo 98-bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial;
- A una vigencia, es permanente;
- A una publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para surtir efectos en contra de terceros.

Como se puede apreciar, el procedimiento de “estimatoria” representa un monopolio para el IMPI, en

donde no existe carga o limitante alguna que justifique la emisión y existencia de la misma, sino es al libre arbitrio de la autoridad administrativa mencionada.

Consecuentemente, en términos de los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, el procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida y famosa contenido en la ley, en contraposición de la “declaratoria” de marca notoriamente conocida, es regulado en forma desproporcionada, pues elimina todas las cargas y limitantes dispuestas en el procedimiento de “declaratoria”, mismas que tienen por objeto el pleno respeto a tales derechos constitucionales.

En efecto, la desproporcionalidad del procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida se advierte claramente con el hecho que:

- La “estimatoria” *–en contraposición con la “declaratoria”–* es determinada por el IMPI, muy particularmente, por parte del funcionario público el cual tiene a su cargo el asunto en cuestión;



- La “estimatoria” –*en contraposición con la “declaratoria”*- se determina en base a elementos puramente subjetivos, es decir, en base a circunstancias no comprobables e irrepetibles.
- En la “estimatoria” –*en contraposición con la “declaratoria”*- se involucran elementos, tales como el estado físico o mental del funcionario público mencionado, así como el conocimiento que éste ostente respecto a la marca en cuestión y las experiencias positivas o negativas que éste posea respecto dicho signo distintivo;
- En la “estimatoria” –*en contraposición con la “declaratoria”*- no debe pagarse tarifa alguna;
- En la “estimatoria” –*en contraposición con la “declaratoria”*- no se especifica sobre cuál clase del nomenclátor oficial vigente sería aplicada la notoriedad correspondiente;
- En la “estimatoria” –*en contraposición con la “declaratoria”*- no se tiene la necesidad de acreditar lo extremos contenidos en el artículo 98-bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial;
- La “estimatoria” –*en contraposición con la “declaratoria”*- no es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial;

La desproporcionalidad del procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida es evidente, pues elimina todos y cada uno de los requisitos, cargas o limitantes impuestos al titular marcario dentro del procedimiento de “declaratoria” de marca notoriamente conocida o famosa, mismos que tienen por objeto el respeto imperante a los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica del gobernado contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, especialmente, de aquel particular al que le ha sido negado el registro de su marca o declarado administrativamente la nulidad de su marca en base a la prohibición contenida en la fracción XV ó XV-bis, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida rompe con el marco constitucional vigente, pues atribuye a la autoridad administrativa encargada de su emisión una facultad ilimitada, la cual ubica al gobernado en un franco estado de indefensión, pues tal facultad es soportada por elementos puramente subjetivos que crean incertidumbre jurídica, ya que no existe medio alguno

que corrobore la existencia y pertinencia de los mismos.

Igualmente el hecho que, dentro del procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida o famosa, el titular marcario no tenga la obligación de pagar las tarifas fijadas por el propio IMPI, incorpora una evidente desproporcionalidad, pues al fin y al cabo tales tarifas representan un detrimento en el patrimonio del titular marcario.

Así es, la Ley de la Propiedad Industrial únicamente establece el pago de las tarifas dentro del procedimiento de “declaratoria” de marca notoriamente conocida o famosa, sin establecer mayor explicación sobre el por qué se encuentran exentos de dicho pago aquéllos que obtengan la notoriedad de su marca por medio de la “estimatoria”, lo cual crea incertidumbre jurídica, violando consigo lo dispuesto por el artículo 14 y 16 constitucionales y evidenciando un trato claramente desigual.

Por último, la Ley de la Propiedad Industrial, particularmente el artículo 98-bis, no establece directriz o lineamiento alguno que determine en qué

momento o por cuál motivo se decide o no en “estimar” una marca como notoriamente conocida o famosa, ya que cualquier titular marcario *–frente a la ley–* tiene exactamente el mismo derecho para obtener tal “estimatoria”.

En ese sentido, es obvio que vuelve a surgir el elemento subjetivo por el cual se ve viciado este procedimiento, pues al ubicarse el IMPI en esta ciudad de México, Distrito Federal *–al igual que la mayoría de sus pobladores–* sus funcionarios tienen cierto conocimiento de las circunstancias de mercado prevalecientes en esta localidad, pero desconocen por completo las circunstancias de mercado que existen en otras latitudes del territorio mexicano, lo que hace aún más evidente la subjetividad que se ve involucrada en este procedimiento, pues depende totalmente de la educación, cultura, costumbres y conocimiento del funcionario adscrito al IMPI, el que estima o no una marca como notoriamente conocida, ubicando en un franco estado de indefensión a aquéllos titulares de marcas, con una notoriedad innegable en otros sectores de la industria vecindados fuera del área metropolitana.

Por lo tanto, la facultad del IMPI contenida en el artículo 98-bis de la ley, advierte una desproporcionalidad palpable frente al resto de los titulares de marcas, quienes tienen el mismo derecho para que su marca sea “estimada” o “declarada” notoriamente conocida o famosa, lo cual crea incertidumbre jurídica, constituyendo así una violación a los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal.

Consecuentemente, el contenido del artículo 98-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, evidencia una clara desproporcionalidad entre el procedimiento de “estimatoria” y “declaratoria” de marca notoriamente conocida o famosa, misma que representa una incuestionable violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica de cualquier persona a la que le haya sido negado o declarado administrativamente nulo su registro marcario en términos de las fracciones XV o XV-bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

### **3.2 Inconvenientes relativos al principio de temporalidad.**

Como lo hemos referido, de conformidad al artículo 28 constitucional, los monopolios otorgados sobre derechos de propiedad intelectual e industrial deben otorgarse *-única y exclusivamente-* por un periodo de tiempo determinado, es decir, no son perpetuos.

Al tenor del precepto constitucional citado, tenemos que el artículo 98 bis-3 de la ley, establece que la vigencia de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa será por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de su expedición. Igualmente, existirán actualizaciones que serán por el mismo lapso, siempre y cuando el titular acredite que la marca goza de las mismas condiciones de notoriedad o fama.

Sin embargo, respecto al procedimiento de estimatoria, la ley no hace mención alguna respecto a la vigencia de la misma. Únicamente se limita a referir que la estimación es una facultad del IMPI.

Consecuentemente, ante la omisión de la ley, podemos señalar que el procedimiento de estimatoria de marca notoriamente conocida o famosa no está sujeto a una vigencia por la que se determine con precisión el periodo de tiempo en el que gozará *-la marca en cuestión-* la protección contenida en la fracción XV o XV-bis, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que se abre la puerta (o beneficio) a una “perpetuidad”, misma que evidentemente va en contra de nuestro marco constitucional vigente.

Hay que tomar en consideración que la estimatoria, al tratarse de un procedimiento que claramente tiene por objeto modificar las condiciones del registro marcario en cuestión (de una marca estándar a una marca notoriamente conocida o famosa), la resolución en que obre tal estimatoria debe publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en términos del segundo párrafo de la fracción X del artículo 6 de la ley.

En ese sentido, al tener lugar tal publicación, la estimatoria realizada surte efectos ante terceros, razón por la que la aplicación de las prohibiciones contenidas

en las fracciones XV o XV-bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá persistir aun para terceros ajenos al procedimiento en donde tuvo lugar tal estimatoria.

Sin embargo, aquí el detalle es que tal aplicación no está limitada a una vigencia, lo cual resulta grave a la luz de nuestro marco normativo, pues dicha circunstancia crea un derecho exigible frente a terceros de manera permanente, situación que igualmente genera incertidumbre jurídica, pues la notoriedad de la marca bajo estudio puede o no persistir a lo largo del tiempo, lo cual llegaría al absurdo que el IMPI haga efectiva la prohibición contenida en las fracciones XV o XV-bis, del artículo 90 de la ley, cuando la marca aparentemente “estimada” notoriamente conocida o famosa posiblemente ya no exista en el mercado de productos y servicios.

Por lo tanto, consideramos que el procedimiento de estimatoria de marca notoriamente conocida o famosa establecido en la ley, al no establecer vigencia alguna en la que será válida dicha estimatoria, va en contra



del espíritu y objeto del artículo 28 constitucional, mismo que consagra el principio de temporalidad de los derechos de propiedad industrial.

Ante dicha circunstancia, la ambigüedad de la ley no permite llegar a una conclusión clara; sin embargo, da la pauta para establecer un límite temporal respecto a la regulación de la institución de la estimatoria de marca notoriamente conocida o famosa para que de esa manera exista congruencia con nuestro marco jurídico constitucional.

### **3.3 Directrices que deberían tomarse en cuenta ante una posible reforma a la ley.**

Como puede desprenderse de lo anterior, los inconvenientes expuestos, de no resolverse, pueden llegar a convertirse en verdaderos problemas dentro de nuestro marco constitucional vigente.

Bajo ese entendido, consideramos que dos son las directrices que deben tomarse en consideración ante una posible modificación o reforma a la ley, a saber:

- Que el IMPI se encuentre obligado, al ejercer su facultad de estimación de marca notoriamente conocida o famosa, a cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 98 bis-2 de la ley, o como mínimo aquellos sugeridos por la OMPI, mediante su Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, del 29 de septiembre de 1999.

En efecto, la única manera de ofrecer al gobernado la oportunidad de recibir una resolución, en la que se haya estimado como notoriamente conocida o famosa la marca de un tercero, debidamente fundada y motivada es a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones referidas, ya que esa fue la intención y objeto en la creación de dichas disposiciones por parte del legislador.

Mediante el cumplimiento a dichos requisitos se materializaría un más palpable respeto y observancia a los derechos constitucionales del gobernado, consignados en los artículos 14 y 16 constitucionales, máxime que de llegar a estimarse una marca como notoriamente conocida o famosa, la esfera de

protección otorgada a ésta incrementaría considerablemente respecto al resto de las marcas registradas ante el propio IMPI.

Por lo tanto, de llegar a modificarse la ley, nuestra propuesta iría encaminada a exigir al IMPI dar cumplimiento a los requisitos estipulados en el artículo 98 bis-2 de la ley, o en todo caso, dar cumplimiento a aquellos sugeridos por la OMPI, mediante su Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, del 29 de septiembre de 1999; lo anterior, para garantizar un respeto íntegro y perpetuo a los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

- Ahora bien, por lo que corresponde al inconveniente relacionado al principio de temporalidad de los derechos de propiedad industrial, consideramos importante que una pequeña y sencilla reforma a la ley resolvería este inconveniente.

De ser el caso, nuestra opinión es que la reforma propuesta debería ir encaminada a establecer de

manera concreta el tiempo que gozará de validez la estimatoria hecha por parte del IMPI.

Hay quienes proponen que la estimatoria debe ser válida únicamente en el procedimiento en que se realizó, es decir, que la notoriedad o fama estimada no debe tener efectos en procedimientos ajenos al procedimiento en donde se realizó tal estimación; sin embargo, resulta un tanto disfuncional, pues todos sabemos que las condiciones de notoriedad o fama de una marca no cambian de un momento a otro, razón por la que el IMPI se encontraría obligado a realizar una nueva estimación por cada marca que se presente a registro y se considere semejante en grado de confusión a una estimada notoriamente conocida o famosa.

De ser así, el IMPI se encontraría obligado a cumplir con los requisitos referidos en el punto anterior cada vez que se presente tal situación. Obviamente, esto implicaría un trabajo titánico para nuestra autoridad, lo cual lo volvería completamente ineficaz.

Por otro lado, hay quienes proponen que la estimatoria tenga un tiempo de validez específico y fijo, es decir, que se establezca de manera concreta el periodo de tiempo que la estimatoria correspondiente tendrá validez.

Compartimos esta opinión, pues desde nuestro punto de vista, ofrecería mayor seguridad jurídica y se evitaría repetir un trabajo tan grande por un sinnúmero de ocasiones.

En ese sentido, de llegar a existir una reforma a la ley, nuestra propuesta sería incorporar un periodo de tiempo específico y fijo en que la marca en cuestión gozará de la protección que corresponde a una marca notoriamente conocida o famosa, para que de esta forma, nuestra legislación atienda de mejor forma al principio de temporalidad antes expuesto.

#### **4 Conclusiones**

De conformidad a las consideraciones expuestas a lo largo del presente trabajo, nos han permitido llegar a las conclusiones siguientes:

**PRIMERA.-** El artículo 6 bis del Convenio de París introduce la figura de la marca “notoriamente conocida”. Aunque no nos proporciona un concepto, sí podemos advertir su propósito que consiste en establecer una norma que evite u obstaculice el registro de marcas idénticas o similares en grado de confusión a marcas notoriamente conocidas, y de este modo lograr reprimir actos que constituyan competencia desleal.

A partir de dicho precepto surgieron otros ordenamientos de carácter internacional y local que establecieron ciertos lineamientos que las autoridades de cada país debían atender para estimar (o también declarar, para el caso de México) una marca como notoriamente conocida.

No obstante, para el caso del legislador mexicano, éste omitió establecer las limitantes que deberá observar el IMPI al momento de “estimar” una marca como notoriamente conocida, esencialmente, omitió crear una obligación a cargo de la autoridad para aportar el material probatorio que justifique la “estimación” en cuestión, y omitió establecer una temporalidad en la que debería ser efectiva dicha “estimatoria”, máxime que ésta concede una protección mayor que la que es concedida a cualquier otra marca considerada “estándar”.

Por lo tanto, ante la obscuridad de nuestro marco normativo es que se han presentado diversas controversias en donde se ha intentado discutir y dar una solución a las situaciones detalladas; sin embargo, ninguna de dichas discusiones han sido lo suficientemente contundentes y firmes para lograr aportar una respuesta.

**SEGUNDA.-** El procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida o famosa que realiza el IMPI, como la exposición de motivos arriba citada lo establece, refiere al conocimiento anterior que tiene el

IMPI; sin embargo, es claro que ésta actividad recae muy particularmente en la persona (examinador) quien resuelve el asunto en particular y evalúa la característica de notoriedad o de fama, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba objetivos que sustenten su decisión.

Bajo ese orden de ideas, al encontrarse condicionado el procedimiento de “estimatoria” realizado por el IMPI, a la apreciación o valor que el examinador en turno conceda a la marca en cuestión, la Ley de la Propiedad Industrial no establece ninguna obligación o limitante a cargo de dicha autoridad administrativa para justificar la pertinencia y necesidad de realizar la “estimatoria” correspondiente.

**TECERA.-** La desproporcionalidad del procedimiento de “estimatoria” (respecto al procedimiento de declaratoria) de marca notoriamente conocida es evidente, pues elimina todos y cada uno de los requisitos, cargas o limitantes impuestos al titular marcario dentro del procedimiento de “declaratoria” de marca notoriamente conocida o famosa, mismos que tienen por objeto el respeto imperante a los derechos



fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del gobernado contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; lo anterior, sin considerar el hecho que dentro del procedimiento de “estimatoria” de marca notoriamente conocida o famosa, el titular marcario no tiene la obligación de pagar las tarifas fijadas por el propio IMPI, tal y como sí ocurre en la declaratoria.

**CUARTA.-** De conformidad al artículo 28 constitucional, los monopolios otorgados sobre derechos de propiedad intelectual e industrial deben otorgarse *-única y exclusivamente-* por un periodo de tiempo determinado, es decir, no son perpetuos.

Respetando la disposición de carácter constitucional, el artículo 98 bis-3 de la ley, establece que la vigencia de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa será por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de su expedición. Igualmente, existirán actualizaciones que serán por el mismo lapso, siempre y cuando el titular acredite que la marca goza de las mismas condiciones de notoriedad o fama.

Sin embargo, respecto al procedimiento de estimatoria, la ley no hace mención alguna respecto a la vigencia de la misma. Únicamente se limita a referir que la estimación es una facultad del IMPI.

Consecuentemente, ante la omisión de la ley, podemos señalar que el procedimiento de estimatoria de marca notoriamente conocida o famosa no está sujeto a una vigencia por la que se determine con precisión el periodo de tiempo en el que gozará *-la marca en cuestión-* la protección contenida en la fracción XV o XV-bis, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, sino se abre la puerta (o beneficio) a una “perpetuidad”, misma que evidentemente va en contra de nuestro marco constitucional vigente.

## **5 Bibliografía**

Barrera Graf, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial*. México, ed. Porrúa, 1957

Fernández-Novoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Barcelona, 2004

Góngora Pimentel, Genaro, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

Gervais, Daniel, *The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis*, USA, ed. Sweet & Maxwell, 1998

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, *Enciclopedia Jurídica Mexicana*, México, Editorial Porrúa, 2004.

Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, México, ed. Porrúa, 2010

Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, México, ed. Porrúa, 1985

Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1991

Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, ed. Libros de México, 1960

Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 5° e., México, ed. Trillas, 2009

Legislación consultada:

- Ley de la Propiedad Industrial
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Código Federal de Procedimientos Civiles

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del 15 de abril de 1994
- Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, del 29 de septiembre de 1999
- Iniciativa de ley que tenía por efecto reformar las fracciones III y IX del artículo 6, adicionar y reformar la fracción XV Bis del artículo 90, adicionar un Capítulo II Bis que contenga los artículos 98 Bis al 98 Bis-8, para crear las figuras jurídicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y declaratoria de marca famosa